
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2020-0283-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:



**POLIKOR BOYA VE KIMYA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, APELANTE
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-
1151)**

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0620-2020

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las ocho horas con cincuenta y siete minutos del dos de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, abogado, cédula de identidad 1-0669-0228, en su condición de apoderado especial de POLIKOR BOYA VE KIMYA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Turquía con domicilio en Baskoy Mahallesi, Izmir Yolu Caddesi, No 692, Nillufer-Bursa, Turquía, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:03:11 horas del 26 de mayo de 2020.

Redacta la jueza Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de febrero de 2020, la licenciada Mariana Vargas Roquett, abogada, vecina de San José, Rohrmoser, cédula de identidad 3-0426-0709, en su condición de apoderada especial de la empresa POLIKOR BOYA VE KIMYA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, solicitó la inscripción del signo mixto



como marca de fábrica y comercio, en clase 2 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: pinturas, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre, conservantes contra el deterioro de la madera, diluyentes y aglutinantes para pinturas, pigmentos, conservantes para metales, tintes para zapatos, tintes de imprenta y tinta, toners (incluidos los cartuchos de toner llenos), colorantes para alimentos, fármacos y bebidas, resinas naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

En resolución dictada a las 07:03:11 horas del 26 de mayo de 2020, el Registro de la Propiedad Industrial denegó la inscripción de la solicitud de la marca presentada.

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en la condición dicha, apeló la resolución relacionada mediante escrito presentado el 2 de junio de 2020, y ante este Tribunal indicó en sus agravios que al ponderar ambas marcas, las diferencias que existen entre ellas son fácilmente identificables, por lo que el riesgo de confusión es nulo. La marca POLYCAR es una marca denominativa en letras



negras, sin mayor distintivo, mientras que la marca  está compuesta por un cuadro azul con la palabra POLIKOR dentro, en color blanco, con un borde negro, en letra

estilizada y bastante llamativo. Desde el punto de vista fonético lo único que comparten son las letras “POL” y la “R” al final; se diferencian en el medio por las letras “YCA” en la marca registrada, e “IKO” en la marca solicitada, que son pronunciadas de manera diferente lo cual impide el riesgo de confusión en el consumidor.

Señala que conforme al artículo 24 del Reglamento, vistas las marcas como un todo, es evidente que la marca registrada y la marca solicitada por su representada son lo suficientemente distintas como para poder coexistir en el mercado costarricense.

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa FIBROCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA, la marca de comercio “POLYCAR”, registro 200798, en clase 2 de la nomenclatura internacional, inscrita el 14 de mayo de 2010, vigente hasta el 14 de mayo de 2020, para proteger: pinturas, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. (folios 6 y 7 del expediente principal).

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal carácter relevantes para la resolución del presente asunto.

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Únicamente existe y se admite para su valoración la certificación de la marca registrada tenida como hecho probado en esta resolución.

QUINTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear.

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares.

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado.

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley en concordancia con el artículo 24 del reglamento, son muy claros en negar la admisibilidad de una marca cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes, lo cual puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos y también por la naturaleza de los productos o servicios que identifican, así como la actividad mercantil que con ellos se pretende, por lo que debe imperar la imposibilidad de registro cuando los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados.

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico.

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenderse a la impresión en conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); además debe tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.

De esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos.

Desde esta perspectiva, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al no permitir la inscripción de la solicitud presentada por la empresa POLIKOR BOYA VE KIMYA, SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, toda vez que



la marca (solicitada), y la marca **“POLYCAR”** (inscrita), están compuestas por el mismo número de letras y comparten una parte importante de sus

consonantes y de sus vocales. Salta a la vista que de las siete letras que componen la marca solicitada, cuatro se encuentran en la misma posición. Las letras que se comparten son las cuatro primeras, por lo que es posible la confusión entre dichas marcas.

De lo anterior, se puede observar que lo característico de ambos signos es que utilizan las raíces “POLI” y “POLY”, las cuales se pronuncian y suenan al oído del consumidor de forma idéntica; sucede lo mismo con los sufijos “KOR” y “CAR”, los cuales se pronuncian y escuchan de manera similar; sus terminaciones con la letra “R” hacen que su impacto sonoro sea sumamente parecido. El hecho de que los prefijos de ambas marcas sean fonética y auditivamente idénticos, y los sufijos se perciban al oído de manera muy similar hace que el consumidor pueda pensar que los productos que distingue la marca solicitada tienen el mismo origen empresarial que los productos que ampara la marca registrada.

Respecto a la comparación gráfica, el signo solicitado y el inscrito, aunque se encuentren escritos en una tipografía diferente, visualmente puede llevar a los consumidores a un riesgo de confusión por asociación, porque pueden asumir que los productos provienen de un mismo origen empresarial. Ideológicamente los signos no cuentan con un significado, por ser de fantasía.

De acuerdo con lo anterior se concluye que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, las semejanzas gráfica y fonética entre estos tienen más peso que las diferencias.

En lo referente a los productos, los del signo solicitado en clase 2 de la nomenclatura internacional son: pinturas, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre, conservantes contra el deterioro de la madera, diluyentes y aglutinantes para pinturas, pigmentos, conservantes para metales, tintes para zapatos, tintes de imprenta y tinta, toners (incluidos los cartuchos de toner llenos), colorantes para alimentos, fármacos y bebidas, resinas

naturales en estado bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Estos productos están inmersos en la lista de productos del signo inscrito que protege en clase 2 de la nomenclatura internacional: pinturas, barnices, lacas, conservadores contra la herrumbre y el deterioro de la madera, colorantes, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Ambos distintivos marcarios protegen productos de la misma naturaleza, por lo que las marcas tendrían un destino y circularían en un mismo mercado lo que ocasiona en el consumidor que se confunda y asocie los productos solicitados con los productos que ampara la marca inscrita propiedad de la empresa FIBROCENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA.

De lo anterior se desprende que de permitirse la coexistencia de los signos se quebrantaría el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, y se estaría violando el derecho de exclusividad con que goza la empresa titular del signo registrado, derecho inmerso en el artículo 25 de la Ley de marcas, que dispone:

Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión. [...] Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos productos relacionados con los productos o servicios para los cuales se registró la marca.

[...]

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o riesgo de asociación con el titular del registro.

[...]

f) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del registro un daño económico o comercial injusto, por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso. (La negrita es del original, subrayado es nuestro).

De ahí que estima este Tribunal, que la representación de la empresa solicitante y a su vez apelante POLIKOR BOYA VE KIMYA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, no lleva razón en sus agravios, toda vez que el distintivo marcario propuesto en clase 2 de la nomenclatura internacional, generaría riesgo de confusión, así como de asociación empresarial respecto al signo inscrito, dada la semejanza visual y auditiva que posee el signo propuesto con relación al distintivo previamente inscrito, y que los productos de uno y otro signo son iguales en algunos casos y de una misma naturaleza en otros, por lo que procede su inadmisibilidad por derechos de terceros.

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de inscripción presentada.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara **sin lugar** el recurso de apelación, planteado por el licenciado Luis Diego Castro Chavarría, en su condición de apoderado especial de la empresa POLIKOR BOYA VE KIMYA SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 07:03:11 horas del 26 de mayo de 2020, la que en este acto **se confirma**, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio



en clase 2 de la nomenclatura internacional. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)

Karen Quesada Bermúdez

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Oscar Rodríguez Sánchez

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Leonardo Villavicencio Cedeño

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Priscilla Loretto Soto Arias

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Guadalupe Ortiz Mora

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES.

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33